

Orientations de Travail

par Thierry CALAME, Rapporteur Général
Nicola DAGG et Sarah MATHESON, Suppléantes du Rapporteur Général
John OSHA, Kazuhiko YOSHIDA et Sara ULFSDOTTER
Assistants du Rapporteur Général

Q217

Le critère de brevetabilité de l'activité inventive et / ou de la non-évidence en matière de brevetabilité

Introduction

- 1) Au cours de la réunion de Buenos Aires en 2009, le Comité Exécutif de l'AIPPI a décidé de conduire une étude portant sur la question de l'activité inventive / non-évidence. Cette étude a débuté par l'examen de la définition de l'homme du métier, qui a été traitée lors du Congrès de Paris en 2010 en tant que question Q213.
- 2) La question Q217 résulte de la résolution prise à Paris quant à la question Q213 de s'interroger sur la question plus large et plus fondamentale du critère de l'activité inventive / non-évidence.

Travaux Antérieurs de l'AIPPI

- 3) Malgré l'importance de cette question, l'AIPPI n'a pas eu beaucoup d'occasion d'étudier le critère de l'activité inventive / non-évidence. La question Q35, « *Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois sur les brevets d'invention* », qui comprenait l'analyse de l'activité inventive, a été étudiée au Congrès de Londres en 1960 et fut à l'origine d'une résolution prise lors du Congrès de Berlin en 1963.
- 4) La question Q209, « *Les inventions de sélection – le critère d'activité inventive, autres conditions de brevetabilité et étendue de la protection* » a été étudiée lors de la réunion de Buenos Aires en 2009, mais l'étude était limitée à l'activité inventive / non-évidence dans le contexte spécifique des inventions de sélection.
- 5) Comme cela a été mentionné auparavant, la question Q213 « *L'homme du métier dans le contexte de la condition de l'activité inventive prévue par le droit des brevets* » a été étudiée lors du Congrès de Paris en 2010, mais excluait expressément la question plus large du critère de l'activité inventive / non-évidence en général.

Discussion

- 6) La résolution prise quant à la question Q35 relative aux critères de brevetabilité était concise sur le sujet de l'activité inventive :

« Une invention est brevetable à condition :

a) d'être susceptible d'application industrielle. Est « susceptible d'application industrielle », une invention dont l'objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous les genres d'industrie, tels qu'ils sont définis à l'article 1 (3) de la Convention d'Union (ce qui comprend l'agriculture).

b) d'être nouvelle. Une invention est considérée comme dépourvue de nouveauté lorsqu'elle est comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique comprend tout ce qui a été accessible au public avant la date de dépôt d'une demande nationale ou d'une demande étrangère sur laquelle une priorité est fondée, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Il est précisé qu'une preuve formelle doit être exigée en ce qui concerne le contenu et la date d'une divulgation orale

c) de constituer une invention. Par exemple, il ne saurait y avoir invention, lorsque l'objet du brevet découle d'une manière évidente de l'état de la technique. »

- 7) Depuis la résolution de la question Q35, le développement de la technologie et l'émergence de domaines techniques entièrement nouveaux ont représenté de nouveaux défis pour les autorités en charge des brevets et les juridictions en ce qui concerne l'examen de l'activité inventive / non-évidence. Par conséquent il est temps et opportun d'étudier cette vaste question directement au sein du cadre scientifique de l'AIPPI.
- 8) Afin de se concentrer sur l'aspect général de la question, il convient d'exclure de la question Q217 des considérations relatives à des domaines particuliers et d'autres points spécifiques de la question de l'activité inventive.
A titre d'exemple, les sujets suivants *ne devront pas* être traités :

- a. Les inventions de sélection (Q209 à Buenos Aires)
- b. La définition de l'homme du métier (Q213 à Paris)
- c. Les nouveaux usages de composés ou de compositions connus
- d. La Biotechnologie ou la chimie (alliages, composition de matières, etc.)
- e. Les Inventions numériquement limités par un nouveau paramètre
- f. Les Médicaments
- g. Les Logiciels et inventions liées aux ordinateurs
- h. Les Méthodes commerciales

- 9) L'activité inventive est abordée différemment dans les différentes juridictions. Par exemple, la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis *KSR V. Teleflex* de 2007 a modifié l'analyse utilisée aux Etats-Unis pour évaluer la non-évidence. En particulier, la Cour d'appel pour le circuit fédéral avaient développé un large éventail de jurisprudence appliquant le test « *enseignement, suggestion, motivation* » (“*teaching, suggestion, motivation*” (“*TSM*”)) pour déterminer la non-évidence. Selon le test TSM, une invention était non-évidente si l'état de la technique ne fournissait ni l'enseignement, ni la suggestion, ni la motivation de combiner des éléments connus afin de parvenir à l'invention revendiquée. Dans sa décision KSR, la Cour Suprême, tout en reconnaissant que le test TSM est utile à l'examen de la non-évidence, rejette son utilisation exclusive en raison de son caractère trop strict. En indiquant que « *l'homme du métier ordinaire est aussi un homme d'une créativité ordinaire, et non un automate* », la Cour souligne la nécessité de prendre en compte le bon sens et le degré de prévisibilité des résultats ou avantages obtenus par la combinaison proposée.

10) Au Royaume-Uni, l'activité inventive est déterminée par l'application du test "Windsurfing / Pozzoli", qui divise l'examen en quatre étapes :

(1) (a) Identifier l'« *homme du métier* » ;

(b) Identifier les connaissances générales pertinentes de cette personne ;

(2) Identifier le concept inventif de la revendication en question ou, si cela ne peut être effectué facilement, l'interpréter ;

(3) Identifier, si elles existent, les différences entre le problème avancé comme faisant partie de l'état de la technique et l'activité inventive de la revendication ou de la revendication telle qu'interprétée ;

(4) Si l'on considère ces différences en faisant abstraction de la prétendue invention telle que revendiquée, constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier ou nécessitent-elles un quelconque degré d'invention ?

11) La loi allemande définit l'activité inventive de manière succincte : « *[une] invention doit être considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour l'homme du métier* ». L'application de cette norme en Allemagne n'est pas formalisée. Parmi les indices d'existence d'une l'activité inventive se trouvent des résultats imprévisibles ou surprenants et la combinaison de plus de deux références. Parmi les indices d'absence d'activité inventive se trouvent la simplification d'une construction connue et la substitution d'un élément connu par un autre.

12) La définition de l'activité inventive de l'OEB est identique à celle en vigueur en Allemagne. Toutefois, l'OEB poursuit une approche problème-solution formalisée :

- a. Identifier l'état de la technique le plus proche ;
- b. Etablir le « *problème technique objectif* » à résoudre ;
- c. Examiner si l'invention aurait été évidente pour l'homme du métier compte tenu du problème technique et de l'art antérieur le plus proche.

13) Selon l'approche japonaise, l'activité inventive est déterminée en examinant si l'homme du métier aurait été en mesure d'aboutir facilement à l'invention en se fondant sur une ou plusieurs inventions citées. Ce raisonnement est effectué de plusieurs points de vue variés. Les indices d'absence d'activité inventive incluent :

- a. La sélection d'un matériel optimal, la modification du dessin ou du modèle ou la simple juxtaposition de caractéristiques ;
- b. La motivation de combiner des références ;
 - i) Relation étroite de domaines techniques ;
 - ii) Similitude étroite d'un problème à résoudre ;
 - iii) Similitude étroite de la fonction, du travail ou de l'opération ;
 - iv) Suggestions montrées dans le contenu des inventions citées.

Les indices positifs d'activité inventive incluent :

- a. Les avantages ;
- b. Le préjugé vaincu.

- 14) L'activité inventive / non-évidence étaient également l'une des composantes du Traité sur le droit matériel des brevets de l'OMPI dans sa version originelle datant de l'an 2000. L'article 18 du projet du traité prévoyait à l'origine deux définitions possibles de l'activité inventive. La variante A définissait l'activité inventive ainsi : « *Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (comme n'étant pas évidente) au cas où, compte tenu de l'état de la technique, elle n'aurait pas été évidente pour un homme du métier à la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande dans laquelle elle est revendiquée* ». La variante B prévoyait la définition alternative suivante : « *Une invention revendiquée est considérée comme impliquant une activité inventive (comme n'étant pas évidente) sauf si, à la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande dans laquelle est divulgué l'objet de la revendication, les différences entre l'invention revendiquée et l'état de la technique étaient évidentes pour une personne du métier* » (OMPI doc. SCP/5/2). Néanmoins, les délégations ne sont pas parvenues à poursuivre les négociations. De ce fait, cette première tentative d'harmonisation relative à l'activité inventive a échoué en 2005.
- 15) Le « préjugé vaincu » est un indice utilisé par certaines juridictions pour caractériser l'activité inventive / non évidence. Le « préjugé vaincu » fait généralement référence à la situation où l'art antérieur révèle des enseignements intéressants mais indique que la combinaison revendiquée présentera des aspects indésirables ou inexploitable.
- 16) Certaines juridictions, dont les juridictions américaines, prennent parfois en compte des indices secondaires de non-évidence (ci-après « facteurs secondaires ») pour caractériser l'activité inventive / non-évidence. Ces facteurs secondaires sont constitués d'éléments factuels qui, bien que ne relevant pas directement du critère de l'activité inventive / non-évidence, militent en faveur de sa reconnaissance. Le succès commercial de l'invention revendiquée, la reproduction ou l'existence de licences accordées à des tiers, l'incapacité des tiers de résoudre le problème sont des exemples de facteurs secondaires. Il peut être important de démontrer que les facteurs secondaires résultent directement de l'invention revendiquée et non d'éléments sans rapport ou dus aux forces du marché.
- 17) L'approche de l'activité inventive / évidence de certaines juridictions adoptée lors de l'examen peut différer de celle utilisée au cours des procédures contentieuses ou de celles en invalidité. Une telle divergence pourrait impliquer qu'une demande soit valable pour une formation et non pour une autre.

Questions

I. Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelles

Les groupes de travail sont invités à répondre aux questions suivantes compte tenu de leur législation interne :

Niveau de l'activité inventive / non-évidence

1. Quel est le critère d'activité inventive / non-évidence dans votre juridiction ? Comment est-elle définie ?
2. Le critère de l'activité inventive a-t-il changé au cours des 20 dernières années ? A-t-il évolué avec l'évolution technique / industrielle de votre pays ?

3. L'autorité délivrant les brevets indique-t-elle des lignes directrices applicables en matière d'activité inventive / non-évidence ? Si oui, dans quelle mesure sont-elles utiles et suivies d'effets ?
4. L'activité inventive / non-évidence est-elle caractérisée de la même façon lors de l'examen et lors des procédures contentieuses ou en invalidité ?

Interprétation des revendications et analyse de l'art antérieur

5. De quelle façon les revendications sont-elles interprétées dans votre pays ? Sont-elles interprétées littéralement ou comme le ferait l'homme du métier ?
6. Est-il possible d'interpréter les revendications à partir des modes de réalisation contenus dans la description ?
7. Comment l'art antérieur est-il interprété ? Est-il interprété littéralement ou tel que le ferait l'homme du métier ? Est-il possible de s'appuyer sur des divulgations inhérentes (c'est à dire des aspects de l'art antérieur qui ne sont pas mentionnés explicitement, mais dont la présence serait induite pour l'homme du métier) ?
8. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Combinaison ou modification de l'art antérieur

9. Dans votre pays, le défaut d'activité inventive ou l'évidence peuvent-ils résulter d'un seul document de l'art antérieur ? Si oui, et partant du postulat que la revendication est nouvelle par rapport à cette antériorité, comment rapporter le (les) enseignement(s) manquant(s) ? Est-ce qu'un raisonnement abstrait est suffisant ? Est-ce que le niveau moyen de connaissance générale est pris en compte ?
10. Dans quelles conditions deux éléments de l'art antérieur peuvent-il être combinés ? Cette combinaison doit-elle résulter explicitement d'un enseignement ou d'une incitation ?
11. Lorsque deux éléments de l'art antérieur ou plus sont combinés, quelle est la pertinence du degré de proximité du domaine technique concerné à celui de l'invention revendiqué ? Quelle est la pertinence du problème que l'inventeur de la revendication en question se propose de résoudre ?
12. Est-il possible dans votre pays de combiner plus de deux éléments de l'art antérieur pour démontrer le défaut d'activité inventive ou l'évidence ? L'approche est-elle différente de celle où seulement deux éléments sont combinés ?
13. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Problème technique

14. Quel rôle le problème technique joue-t-il dans l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence ?
15. A quel point le problème technique doit-il être divulgué ou identifié dans la description ?

Avantages apportés par l'invention

16. Quels rôles jouent les avantages apportés par l'invention jouent-t-ils dans l'appréciation de l'activité inventive ou de la non-évidence ?
17. Ces avantages doivent-ils être divulgués dans la demande de brevet ?
18. Est-il possible de soumettre ultérieurement des données à l'examineur ?

19. A quel point les avantages apportés doivent-ils être « réels » ? Des exemples hypothétiques ou encore à l'état d'étude sont-ils suffisants ?
20. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Le préjugé vaincu

21. Le préjugé vaincu est-il un critère reconnu dans votre pays comme un élément en faveur de l'activité inventive / non-évidence ? L'enseignement antérieur concerné doit-il être explicite ?
22. Quelle est l'importance du critère du préjugé vaincu par rapport aux autres indices d'activité inventive / non-évidence ?
23. Existe-t-il une différence entre la façon dont est appliqué le critère du préjugé vaincu lors de l'examen et au cours de procédures contentieuses ?

Les facteurs secondaires

24. Les facteurs secondaires sont-ils reconnus dans votre pays ?
25. Si oui, quels sont les facteurs secondaires pris en considération ? Comment et à quel degré doivent-ils être prouvés ? Un lien étroit entre l'invention revendiquée et les facteurs secondaires est-il exigé ?
26. Les réponses aux précédentes questions diffèrent-elles si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Autres critères

27. En complément des sujets faisant l'objet des questions précédentes n°4 à n°26, existent-il d'autres points, tests ou critères pris en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive (non-évidence) dans votre pays ?
Si oui, merci de bien vouloir décrire ces points, tests ou critères.

Test

28. Quelle est la formulation spécifique du test d'activité inventive / non-évidence dans votre pays ? Existe-t-il de la jurisprudence ou toute autre littérature faisant autorité interprétant la signification d'un tel test et, si c'est le cas, merci de bien vouloir résumer cette interprétation brièvement.
29. Un tel test diffère-t-il si l'on se place au cours de l'examen ou durant des procédures contentieuses ?

Comparaison entre la pratique des autorités de délivrance des brevets et celle des tribunaux

30. Dans le cas où il existerait des domaines non examinés plus haut dans lesquels l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence telle que faite lors de la procédure d'examen diverge de celle des tribunaux, merci de bien vouloir décrire ces domaines.
31. La divergence d'approche entre l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence retenue par les tribunaux et celle retenue par les autorités de délivrance des brevets posent-elle problème ?

Autorités régionales et nationales de délivrance des brevets

32. Si deux autorités délivrent des brevets dans votre pays, ont-elles des approches divergentes de la notion d'activité inventive / non-évidence ?
33. Si oui, ces divergences posent-elles problème ?

II. Propositions en vue d'une harmonisation

Les Groupes de travail sont invités à soumettre des propositions en vue de l'adoption de règles harmonisées relatives au critère de brevetabilité de l'activité inventive / non-évidence. De façon plus spécifique, les groupes de travail sont invités à répondre aux questions suivantes sans tenir compte de leur législation nationale :

34. L'harmonisation de la notion d'activité inventive / non-évidence est-elle souhaitable ?
35. Est-il possible de dégager un critère d'activité inventive / non-évidence qui soit acceptable universellement ?
36. Pourriez-vous suggérer une définition de l'activité inventive / non-évidence qui vous semblerait largement acceptable ?
37. Pourriez-vous proposer une approche pour l'application de cette définition qui pourrait être utilisée par des examinateurs et par des juridictions aux fins d'apprécier l'activité inventive / non-évidence ?